

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 25.04.2012, поданное компанией Юлиус Сэмманн Лтд., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705520 с приоритетом от 20.03.2009 зарегистрирован 13.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №408428 на имя ООО Торговый дом «БЕРУ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное слово «IROKA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета по вертикали. В центре буквы «О» расположена белая точка, а все слово изображено на фоне фигуры зеленого цвета, которая, в свою очередь, расположена на фоне серого прямоугольника. Знак охраняется в сером, темно-зеленом, белом цветовом сочетании.

В возражении от 25.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 408428 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 408428 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 178969 [1], 579396 [2], 612525 [3], 798981 [4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется на основании их визуального сходства, поскольку все эти знаки представляют собой изображение ели.

Однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется принадлежностью этих товаров к категории парфюмерно-дезодорирующих товаров и освежителей / ароматизаторов воздуха.

Свое утверждение о сходстве знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению социологическим опросом мнения потребителей.

Кроме того, в возражении отмечено, что оспариваемый товарный знак в форме ели способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя, так как данный товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков в форме ели, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в силу чего этот знак будет в сознании потребителя ассоциироваться с товарными знаками и продукцией лица, подавшего возражение.

Данный довод основан на том, что товарный знак в форме ели представляет собой один из известнейших товарных знаков в области ароматизаторов и освежителей воздуха, в том числе в России, что подтверждается результатами опроса общественного мнения, согласно которому он известен более чем 85,5% потребителей.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что использование обозначения «IROKA», имеющего явное японское происхождение, что подчеркивается выбором

шрифта латинского алфавита и характерной стилизацией букв в манере иероглифов, в значительной степени усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428 в отношении товаров 03 класса МКТУ:

амбра [парфюмерия], вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, дезодоранты для личного пользования, древесина ароматическая, духи, изделия парфюмерные, ионон [парфюмерный], ладан, масла для духов и ароматических средств, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из лимона, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, мускус [парфюмерия], мыла дезодорирующие, мята для парфюмерии, одеколон, основы для цветочных духов, палочки фимиамные, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, смеси ароматические из цветов и трав, составы для окуривания ароматическими веществами, средства туалетные против потения, терпены [эфирные масла], экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная [эфирное масло];

товаров 05 класса МКТУ:

дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, препараты для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха;

товаров 11 класса МКТУ:

аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для ионизации воздуха, приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования], приборы для окуривания.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о бумажных ароматизаторах в форме ели, разработанных лицом, подавшим возражение, и производимых под марками «CAR-FRESHNER», «LITTLE TREES», «MAGIC TREE», «ARBRE MAGIQUE», «WUNDER-BAUM» [5];

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION» и ООО «Торговый дом «БЕРУ» [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным в признании недействительной регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 и 11 классов МКТУ, поскольку его заинтересованность может быть документально подтверждена только для узкого перечня товаров 05 класса МКТУ «освежители воздуха», которые оно производит в течение 60-ти лет;

- товары 03, 05 и 11 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №408428 недействительной, не являются однородными с автомобильными освежителями воздуха;

- оспариваемый товарный знак нельзя признать сходным с противопоставленными знаками [1] – [4], поскольку они отличаются фонетически, семантически и визуально;

- в отличие от противопоставленных знаков [1] – [4], имеющих форму ели, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение с графическим элементом в популярной для современного дизайна форме листка растения монстера, кроме того, оспариваемый товарный знак выполнен в цветовой гамме, усиливающей графическое различие между знаками;

- словесный элемент «IROKA», включенный в оспариваемый товарный знак, не имеет перевода на русский язык и является фантазийным по отношению к товарам, для которых знак зарегистрирован, и не имеет ни фонетического, ни семантического сходства со словесными элементами в противопоставленных знаках «Car-Freshner» и «Wunder-Baum», имеющих значение соответственно «Освежитель для автомобилей» и «Чудо-дерево»;

- оспариваемый товарный знак используется для широкого перечня товаров 03 и 05 класса МКТУ, в отличие от маркированных противопоставленными знаками освежителей воздуха для автомашин, которые не меняют свою форму на протяжении 60 лет;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке используется обозначение, имеющее явное японское происхождение, является бездоказательным;

- социологический опрос, представленный лицом, подавшим возражение, не соответствует требованиям, предъявляемым к такому исследованию, а приведенные в нем данные не соответствуют фактическому состоянию рынка и предпочтениям потребителей, в силу чего его нельзя признать достоверным и использовать в качестве доказательной базы.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 408428.

К отзыву приложены следующие документы:

- маркетинговое исследование «Российский рынок автомобильных ароматизаторов в период 2008-2010 г.г. Структура и динамика» [7];
- информация о международной регистрации №85559 «Little Trees» [8];
- информация о патенте на промышленный образец №81576 [9];
- информация с сайта Интернет-магазина ARMINA [10];
- определение терминов «социологическое исследование» и «маркетинговое исследование» из словарей поисковой системы Яндекс [11];
- информация о компании Coral [12];
- информация о стилизованных японских шрифтах [13];
- информация о компании «КРАФТ-АВТОМИР» [14];
- информация о компании «АМТА-TIS» [15];
- обзор ароматизаторов вида: елочка, дерево, листик [16];
- решение ФАС России по делу №1 14/54-08 [17];
- информация о европейских патентах на промышленные образцы [18].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены материалы, включающие информацию об ароматизаторах/освежителях воздуха, маркированных оспариваемым товарным знаком.

От правообладателя на заседании коллегии были дополнительно представлены образцы продукции (ароматизаторы воздуха для автомобилей) различных производителей, а также вариант использования оспариваемого товарного знака для маркировки продукции.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 20.03.2009 поступления заявки №2009705520 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил (определение сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений), а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «IROKA», выполненный по вертикали оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, и расположенный на фоне фигуры темно-зеленого цвета, которая, в свою очередь, расположена на фоне серого прямоугольника. Знак охраняется в сером, темно-зеленом, белом цветовом сочетании. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «IROKA», расположенный в центральной части, удобной для восприятия потребителем, и выделенный контрастным белым цветом на темно-зеленом фоне. Что касается фигуры темно-зеленого цвета, на фоне которой расположен словесный элемент, то ее форму трудно однозначно определить как стилизованное дерево, стилизованную ель или стилизованный лист монстеры.

Слово «IROKA» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в словарно-справочной литературе, включая лексические словари основных европейских языков.

Отсутствие семантического значения в этом слове свидетельствует о том, что оно не содержит прямой информации о товаре, его производителе или месте происхождения, которая могла бы восприниматься потребителем как вводящая в заблуждение.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «IROKA» имеет японское происхождение, опровергается результатами социологического

исследования [6], приложенного к возражению, которое свидетельствуют о том, что потребители не только не знают о производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, но и не обращают внимания на страну происхождения, указываемую при маркировке товара.

В силу указанного утверждение лица, подавшего возражение, о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии оспариваемого товарного знака, в частности, как указание на японское происхождение товаров, нельзя признать обоснованным.

Представленное исследование не подтверждает также довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, поскольку у абсолютного большинства респондентов отсутствует ассоциативная связь между товаром, маркированным оспариваемым товарным знаком, и его производителем, ввиду того, что потребители просто не знают какая компания является производителем этих товаров.

Противопоставленные знаки [1], [2] представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых выполнена в виде контура ели черного цвета, на фоне которой размещены соответственно словесные элементы «Car-Freshner» и «WUNDER-BAUM». На территории Российской Федерации знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой изобразительное обозначение в виде контура ели черного цвета, а знак [4] представляет собой объемное обозначение в виде контура ели белого цвета. На территории Российской Федерации знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «air freshening preparation» (освежители воздуха).

Противопоставленные знаки в отношении товаров 05 класса МКТУ образуют серию знаков, в основу которых положено контурное изображение ели. Именно

изображение ели несет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках.

Часть товаров 03 и 05 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408428, и часть товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [4], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе парфюмерно-косметических товаров и товаров для освежения воздуха, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность этих товаров, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленной серией знаков [1] – [4] определяется их визуальным сходством.

Однако вид и характер изображений в сравниваемых знаках различаются. Так, в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде фигуры темно-зеленого цвета имеет существенные визуальные отличия от контурного изображения ели, поскольку степень стилизации этого элемента, как указано выше, не позволяет однозначно определить является ли эта фигура изображением дерева или листка растения, в частности, как утверждает правообладатель, монстеры. В силу разной степени стилизации смысловое значение изобразительных элементов также нельзя признать одинаковым. Визуальное различие между сравниваемыми знаками дополнительно усиливается использованием различной цветовой гаммы, поскольку знаки [1] - [2] выполнены в черно-белой цветовой гамме, изобразительный знак [3] в черном цвете, объемный знак [4] в белом цвете, а оспариваемый товарный знак – в сером, темно-зеленом и белом цветовом сочетании.

Различие между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками дополнительно усиливается присутствием в нем словесного элемента «IROKA», занимающего доминирующее положение в его композиции, при этом вертикальное расположение словесного элемента и его оригинальный шрифт формируют общее зрительное впечатление, которое отличается от общего зрительного впечатления, производимого от восприятия противопоставленных знаков.

Кроме того, следует отметить полное фонетическое, семантическое и визуальное различие между словесным элементом «IROKA» и словесными элементами «Car-Freshner» и «WUNDER-BAUM», включенными в противопоставленные знаки [1] и [2].

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя базируется на его утверждении о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из противопоставленных знаков [1] – [4], так и со всей серией знаков в целом, т.е. на возможности смешения этих знаков потребителем.

Однако эти доводы являются неубедительными, поскольку вышеуказанный анализ показал отсутствие сходства между сравниваемыми знаками, в том числе по внешней форме, положенной в основу серии знаков [1] – [4], представляющей собой контур ели.

В подтверждение доводов лица, подавшего возражение, представлен аналитический отчет по итогам всероссийского социологического исследования «Характер сравнительного восприятия среди потребителей России товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха, производимые компанией «CAR FRESHENER CORPORATION» и ООО «Торговый дом «БЕРУ» [6].

Целью данного исследования является определение характера восприятия потребителями товарных знаков в форме ели, маркирующих ароматизаторы и освежители воздуха для автомобиля, производимых правообладателем и компанией «CAR FRESHENER CORPORATION», с точки зрения вероятности смешения их потенциальными потребителями друг с другом.

Однако результаты данного исследования не могут быть положены в основу вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками и о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя по следующим причинам.

Связь компании «CAR FRESHENER CORPORATION» с лицом, подавшим возражение, не подтверждена материалами возражения.

Данное исследование имеет отношение только к одному виду товаров, а именно: к ароматизаторам и освежителям воздуха для автомобилей, имеющим форму контура ели, т.е. исследуется сходство товаров в форме товарных знаков, при этом изображение товарного знака на карточках 3 и 4, которые демонстрировались респондентам, не совпадает с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №408428.

В силу изложенного результаты этого исследования не могут быть применимы к комбинированному товарному знаку по свидетельству № 408428, зарегистрированному для широкого перечня товаров 03, 05 и 11 классов МКТУ.

Кроме того, коллегия отмечает, что анализ на тождество и сходство товарных знаков осуществляется без учета возможностей их использования на товаре.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «IROKA» по свидетельству №408428 предоставлена с нарушением требований пунктом 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408428.